

Qualitique

LA REVUE DES MANAGERS ET DES ORGANISATIONS RESPONSABLES

N°248 Décembre 2013

Responsabilité sociétale

Développement durable

Responsabilité sociale

Environnement

Sécurité

Qualité

Ethique

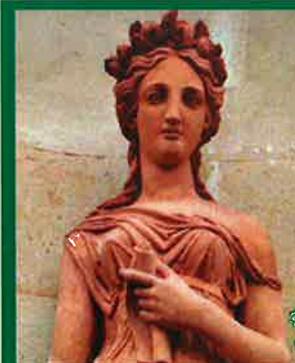
**Le métier d'art, un modèle
économique et sociétal...**

ISSN 0767-9432



Les métiers d'art.

page 6



**De la stratigraphie
du patrimoine...**

page 58

La protection des modèles emblématiques en bijouterie et joaillerie.

*T*outes les créations peuvent être protégées par un droit de propriété intellectuelle. Les modèles emblématiques d'une marque doivent faire l'objet d'une attention particulière et d'une protection renforcée du fait de leur longévité. Le modèle emblématique participe de l'image de marque de la société et sa protection comme les actions contre les atteintes à son monopole doivent être à la hauteur des enjeux qu'il représente.

LA PROTECTION PAR LE DROIT D'AUTEUR

Le modèle emblématique est par nature constant dans les collections. Il fait souvent l'objet de déclinaisons et en constitue un thème permanent à la vente.

Du fait de l'absence de saisonnalité des modèles emblématiques, la protection la plus longue doit être envisagée. Le droit d'auteur constitue dès lors une protection particulièrement appropriée, le modèle étant protégé pendant 70 années après la mort de son auteur. Si l'œuvre est collective (1), l'œuvre est protégée pendant 50 ans après sa divulgation. La protection traverse ainsi les générations de collections.

Cette protection par le droit d'auteur ne nécessite pas de formalité spécifique de dépôt.

Il est indispensable de mettre en place une organisation juridique permettant de constituer les preuves des dates de création afin de préserver la protection des dessins et modèles, produits de la recherche et développement de l'entreprise.

Il est vivement conseillé de conserver un dossier de création par dessin ou modèle incluant croquis daté et signé, fiche technique et photographie du premier et du dernier prototype. La date de création est une preuve essentielle qui permet de démontrer l'antériorité contre le modèle contrefaisant. Plusieurs moyens permettent de



donner une date certaine à la création d'un produit (horodatage internet, constat d'huissier). A défaut, la première facture de commercialisation (mais seulement si la même référence du produit apparaît dans la facture) datera la première divulgation au public. Si une date apparaît dans le catalogue présentant la collection, ce dernier peut également constituer une preuve de la date de divulgation.

En cas de procès en contrefaçon, le juge pourrait exiger également de retracer le processus de création au moyen notamment d'attestations du fabricant et de toutes les personnes qui ont participé à la création ou qui en ont été les témoins.

La protection donnée aux créations en matière de droit d'auteur dépend de leur degré d'originalité. Un modèle original est un modèle qui porte «l'empreinte de la personnalité de son auteur». L'originalité de la création est appréciée souverainement par les magistrats. La notion de mérite de la création et/ou de la notoriété du nom de l'entreprise qui porte cette création doit rester indifférente à l'appréciation que les tribunaux porteront à l'affaire.

« Les produits emblématiques d'une marque recevront un accueil différent auprès des tribunaux en fonction de la notoriété de la marque à laquelle ils sont attachés ... »

Un bémol doit cependant être apporté à ce dernier critère : les produits emblématiques d'une marque recevront, à tort ou à raison, un accueil différent auprès des tribunaux en fonction de la notoriété de la marque à laquelle ils sont attachés.

L'évaluation de l'originalité du modèle se fait à l'aune du fond commun préexistant de la création et des modèles antérieurs. Cela étant, le critère restant « l'empreinte de la personnalité de l'auteur », il sera nécessaire de décrire ce que l'auteur a voulu exprimer en procédant à tel ou tel choix esthétique.

Les Tribunaux ont une appréciation rigoureuse de l'originalité des modèles : à propos de la forme quadrilobée dans le secteur de la bijouterie, il a été jugé : « (...) que la forme quadrilobée est utilisée depuis plusieurs siècles que ce soit dans le domaine du mobilier comme le montrent les tables de nuit, commodes et armoires du 19^{ème} siècle issues de l'inventaire général du patrimoine culturel français et comportant des quadrilobes ajourés ou non en décoration, ou qu'il s'agisse du domaine de l'architecture, notamment sur le fronton d'églises, ou encore à travers les pièces de monnaie anciennes comme l'écu d'or du 14^{ème} siècle. Cette même forme se retrouve également dans les secteurs de la bijouterie et de l'orfèvrerie comme les pendentifs en forme de trèfles issus de collections exposées au musée du quai Branly à Paris, mais également sur de nombreux extraits de site internet des sociétés Louis Vuitton, Arthus Bertrand et Bernardaud montrant des bagues, montres, bracelets comportant ce motif, certes parfois sans que ces documents ne soient datés avec précision, mais qui témoignent néanmoins d'un usage généralisé de la forme quadrilobée dans le secteur de la bijouterie. » (TGI Paris, 3^{ème} Chambre, 2^{ème} section, 21 septembre 2012, Van Cleef & Arpels c/ Actuelle)

L'entreprise qui souhaite revendiquer les droits de propriété intellectuelle d'un modèle qui a rencon-

tré un très fort succès commercial doit enfin envisager l'éventuelle action du designer ayant créé le modèle.

Trois hypothèses:

1/ Le modèle a été créé en interne par un créateur et de sa propre initiative : l'entreprise doit lui faire signer un contrat de cession de droit conforme aux dispositions de l'article L.131-3 du Code de Propriété Intellectuelle.

L'acte de cession doit énumérer :

- les droits cédés (reproduction, représentation, adaptation, etc.),
- la durée,
- le territoire,
- la destination.

2/ Le modèle a été créé en interne par un ou plusieurs créateurs, selon les directives de la société qui entend l'exploiter: il s'agit d'une œuvre collective au sens de l'article L.113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui appartient à la personne morale, à la condition que la société puisse rapporter la preuve des directives qu'elle a transmises à ses employés.

3/ Le modèle a été créé par un créateur indépendant : dans ce cas, le même contrat de cession de droits d'auteur que dans la première hypothèse doit être conclu, et la facture du designer doit faire référence précise à ce contrat.

LA PROTECTION PAR LE DÉPÔT À L'INPI

En matière de dessins et de modèles déposés, la protection accordée au titulaire des droits dure cinq années, à compter de la date de dépôt de la demande à l'INPI. Cette période est renouvelable par période de cinq ans jusqu'à un plafond de 25 années.

Enregistrer les dessins et modèles à l'Institut National de la Propriété industrielle (INPI) permet bien entendu de donner une date certaine d'existence à ceux-ci.

Autre avantage : si le dépôt est effectué au nom

de l'entreprise, le débat sur la titularité des droits du créateur ne pourra pas être invoqué à titre de défense par le contrefacteur. Les dispositions de l'article L-511-9 indiquent que la protection du dessin et modèle est accordée « au créateur ou à son ayant-cause » et précise ensuite que « l'auteur de la demande d'enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette présomption ».

En matière de protection des dessins et modèles déposés à l'INPI, le critère de protection n'est plus l'originalité mais la nouveauté.

Les dispositions de l'article L.511-2 et suivants du CPI précisent qu'un dessin et modèle n'est protégeable que s'il est nouveau, c'est-à-dire si, à la date de son dépôt, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué, et s'il présente un caractère propre, qui existera « lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ».

Précisons que la société peut aussi faire le choix de ne déposer qu'une partie du modèle comme par exemple une maille, un fermoir ou une chaînette.

Modèle français
DINH VAN n°997737



Modèle français CARTIER n°972010

En France, les protections sur les fondements du droit d'auteur et des dessins et modèles sont cumulatives.

LES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

Le droit communautaire a institué en 2001 deux régimes de protection distincts permettant de protéger un dessin ou un modèle dans l'ensemble des pays de la communauté européenne : les dessins et modèles communautaires enregistrés et les dessins et modèles communautaires non enregistrés.

Les conditions de protection sont semblables à celles requises pour le dépôt national.

Pour les dessins et modèles communautaires enregistrés, la protection s'acquiert par un unique dépôt auprès de l'OHMI. Le régime juridique applicable est identique à celui des dessins et modèles industriels nationaux.

Spécificité des dessins et modèles communautaires non enregistrés : exigence d'une première divulgation sur le territoire communautaire, et protection pour une période de 3 ans à compter de la première divulgation.

LA PROTECTION PAR LE DÉPÔT D'UNE MARQUE FIGURATIVE

A l'instar de Burberry qui a déposé à titre de marque « son » carreau ou de Havaïanas qui a déposé le motif de la lanière de la tong, il est audacieux et efficace de procéder à un dépôt de marque pour protéger un modèle, une partie de modèle (fermoir, maille) ou encore un motif, si celui-ci renvoie incontestablement à l'origine de la marque.

A titre d'illustration, Van Cleef & Arpel a déposé le trèfle comme marque :



Marque communautaire 9166497

« L'intérêt d'une protection par le droit des marques est qu'elle peut devenir éternelle ... »

L'intérêt d'une protection par le droit des marques est qu'elle peut devenir éternelle : une marque a une durée de vie de 10 ans et peut être renouvelée tous les 10 ans à l'infini.

LA MISE EN PLACE D'UNE SURVEILLANCE DOUANIÈRE

Pour un modèle emblématique, cette surveillance semble indispensable pour contrôler les importations de produits contrefaisants.

Chaque entreprise a la possibilité de déposer auprès des Douanes une demande d'intervention concernant une marque ou un modèle.

La réglementation communautaire et le Code de la Propriété Intellectuelle prévoient la possibilité, pour les agents des Douanes, de retenir des marchandises suspectes, afin de s'assurer, auprès du détenteur du droit de propriété intellectuelle, du caractère authentique ou non des produits.

S'il s'agit de contrefaçon, l'entreprise a le choix d'engager une procédure civile ou une procédure pénale.

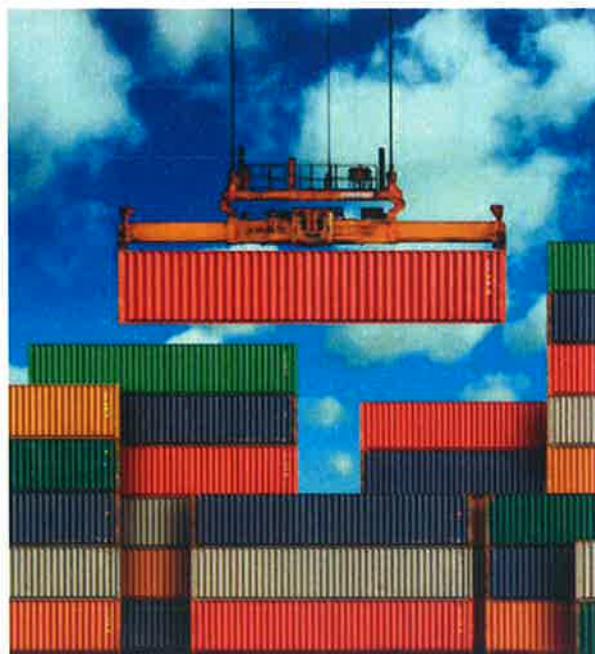
La protection a posteriori par l'introduction d'une action en concurrence déloyale et /ou parasitisme

La reprise d'un modèle non couvert par un droit privatif ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, même s'il s'agit d'une copie servile. Mais l'action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif si une faute peut être démontrée.

Un modèle tombé dans le domaine public peut être reproduit et commercialisé par un tiers sauf si les conditions de commercialisation peuvent nuire au premier modèle : ainsi la société Metro a été condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir fait fabriquer une réplique du célèbre modèle Tank de la société Cartier et l'avoir

offert dans ses supermarchés : « Mais attendu que l'arrêt relève que l'objet copié est une montre de haute renommée, ayant un pouvoir attractif et prestigieux ; que l'arrêt, qui estime que l'offre faite par la société Métro à sa clientèle d'une copie servile de la montre Tank dans les condi-

tions dénoncées porte manifestement atteinte à l'image de marque de cette montre qu'elle vulgare et déprécie, la rabaisant au rang de simple « gadget publicitaire », a pu décider qu'un tel usage, en ce qu'il affectait l'image, qualifiée de prestigieuse, d'un produit notoire et de marque, ne fût-il plus couvert par un droit privatif, était fautif » (Cour de Cass. Com 22 octobre 2002, n° de pourvoi: 00-12914 Bull. cass. 2002 IV N° 152 p. 174 - 500.000 francs de dommages et intérêts).



Une action en parasitisme peut être intentée si le modèle, bien que non original a été développé par la marque comme un produit emblématique et que le montant des investissements en terme de promotion sont démontrés : « Que si, comme le soutient l'appelante, la reprise d'un modèle non couvert par un droit privatif ne constitue pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, il demeure qu'en l'espèce la société Agatha a reproduit l'ensemble des caractéristiques des cinq modèles sus-décrits ainsi que leur présentation, modèles

qui avaient fait l'objet d'une réelle promotion de la part de la société Van Dinh de sorte que son nom y était attaché ; que la commercialisation des mêmes modèles sous la même présentation et à un prix nettement inférieur (dans un rapport de 1 à 10 pour certains modèles) ne peut que générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, quand bien même les modèles de la société Agatha sont-ils commercialisés dans des magasins à son enseigne ; que la lettre datée du 10 mai 2003 et adressée à la société Dinh Van par la maison Nuelle-Dorise, joaillier à Toulouse, fait ainsi état des remarques «des clients s'étonnant de trouver chez Agatha les répliques à bas prix des modèles Dinh Van» et témoigne de cette confusion générée par la coexistence sur le marché d'un ensemble de mêmes modèles pareillement présentés ; Que ce faisant, la société Agatha a commis des actes de concurrence déloyale ; qu'en revanche, aucun élément n'est produit aux débats pour justifier de la prétendue mauvaise qualité des bijoux litigieux au regard de celle de bijoux Van Dinh » ;(Cour d'Appel de Paris 4ème Chambre - Section B, 18 JANVIER 2008 - 250.000 euros de dommages et intérêts).

Qu'il s'agisse de concurrence déloyale ou de contrefaçon, les dommages et intérêts alloués par les juridictions en cas de copie seront d'autant plus élevés que le produit est notoire.



Charlotte Galichet

Un modèle reconduit d'année en année qui génère une fraction importante du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise, représente de ce fait un actif immatériel valorisable au rang des actifs incorporels, au même titre que la marque ou que les éléments de son fonds de commerce. C'est dire si les mesures prises en amont pour lui assurer une protection dans les pays dans lesquels il est distribué doivent être à la hauteur des enjeux commerciaux.

(1)Article L.113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Est dite collective l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé. »

Charlotte Galichet, avocat au barreau de Paris, CCK Avocats Associés.

Corinne Champagner Katz, avocat au barreau de Paris, spécialiste en propriété intellectuelle, CCK Avocats Associés.



Corinne Champagner Katz